



# BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 72/09

Verkündet am  
21. Februar 2013

---

(Aktenzeichen)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2005 040 049.3-35**

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 21. Februar 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Häußler sowie der Richterin Hartlieb, des Richters Dipl.-Ing. Schmidt-Bilkenroth und der Richterin Dipl.-Phys. Zimmerer

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## Gründe

### I

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2005 040 049 ist am 24. August 2005 mit der Bezeichnung „Verfahren und Einrichtung zur Darstellung eines chirurgischen Instruments während dessen Platzierung in einem Patienten bei einer Behandlung“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht und am 1. März 2007 offengelegt worden.

Im Prüfungsverfahren sind die Druckschriften

- D1** DE 103 22 738 A1
- D2** DE 102 10 647 A1
- D3** DE 199 63 440 A1
- D4** US 2003/0109779 A1
- D5** US 2002/0045817 A1

in Betracht gezogen worden.

Mit Beschluss vom 23. Januar 2009 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 B die Anmeldung zurückgewiesen. Dem Beschluss lagen der mit Eingabe vom 14. September 2006 eingereichte Patentanspruch 1 und die ursprünglichen Patentansprüche 2 bis 5 zugrunde. In der Begründung ist ausgeführt, dass der neu eingereichte Patentanspruch 1 im Wesentlichen substantiell unverändert gegenüber dem ursprünglichen sei und damit dessen Gegenstand nach wie vor nicht erfinderisch und daher nicht patentfähig sei. Im Übrigen sei die hilfsweise beantragte Anhörung nicht sachdienlich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Mit Hinweis vom 18. Februar 2013 per E-Mail ist vom Senat noch folgende Druckschrift in das Beschwerdeverfahren eingeführt worden:

**D6** HANDELS, H.: Medizinische Bildverarbeitung, Stuttgart, Leipzig: Teubner, 2000, Seiten 7, 8, 10-15, 71-72.

In der mündlichen Verhandlung vom 21. Februar 2013 beantragt die Anmelderin,

den angegriffenen Beschluss vom 23. Januar 2009 aufzuheben und das Patent zu erteilen auf der Grundlage folgender Unterlagen:

Patentansprüche 1 bis 5, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 21. Februar 2013,

Beschreibung, Seiten 2 bis 6, gemäß Offenlegungsschrift,

Zeichnungen, Figuren 1 bis 2, gemäß Offenlegungsschrift.

Der am 21. Februar 2013 überreichte Patentanspruch 1 lautet gegliedert:

**M1** Verfahren zur Darstellung eines chirurgischen Instruments (22) während dessen Platzierung in einem Patienten (2) bei einer Behandlung, mit folgenden Schritten:

**M2** a) vor der Behandlung werden erste 3D-Bilddaten (18) vom Patienten (2) erzeugt, die zumindest eine für die Platzierung relevante Körperstruktur (12, 14) des Patienten (2) darstellen,

- M2a** wobei die Körperstruktur (12, 14) eine Ziel- und/oder Risikostruktur bei der Behandlung ist,
- M3** b) in den ersten 3D-Bilddaten (18) wird die Körperstruktur (12, 14) durch Segmentierung mittels einer Auswerteeinheit (20, 42) identifiziert,
- M4** c) während der Behandlung werden mit einem Röntgensystem (32) zweite 3D-Bilddaten (40) vom Patienten erzeugt, die zumindest eine ortsrichtige Zuordnung der zweiten 3D-Bilddaten (40) zu den ersten 3D-Bilddaten (18) ermöglichen,
- M5** d) die Körperstruktur (12, 14) und die zweiten 3D-Bilddaten (40) werden ortsrichtig einander zugeordnet,
- M6** e) während der Platzierung des Instruments (22) werden mit dem Röntgensystem (32) mindestens zwei Röntgenbilder (48a, b) des Patienten (2) mit dem Instrument (22) aus jeweils verschiedenen Blickrichtungen (38, 50) in bekannter Relativposition zu den zweiten 3D-Bilddaten (40) erzeugt,
- M7** f) das Instrument (22) und die Körperstruktur (12, 14) werden anhand der bekannten Relativposition und der zweiten 3D-Bilddaten (40) einander ortsrichtig zugeordnet,
- M8** und zumindest das Instrument (22) und die durch Segmentierung identifizierte Körperstruktur (12, 14) werden in einem gemeinsamen Bild (52a, b) dargestellt.

Wegen der Patentansprüche 2 bis 5 und weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

1. Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, aber nicht begründet, denn nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung erweist sich der Gegenstand des Anspruchs 1 als nicht patentfähig, da er auf keiner erfinderischen Tätigkeit beruht.

2. Die Anmeldung betrifft gemäß Beschreibung (siehe Offenlegungsschrift, Abs. [0001]) ein Verfahren zur Darstellung eines chirurgischen Instruments während dessen Platzierung in einem Patienten bei einer Behandlung.

Bei minimalinvasiven bzw. nichtinvasiven chirurgischen Verfahren werden chirurgische Instrumente in den Körper des Patienten eingeführt, wodurch aber dem Arzt die Sicht auf das medizinische bzw. chirurgische Instrument verwehrt ist (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0002]).

Daher ist eine medizinische Bildgebung notwendig, um eine zielsichere und schonende Platzierung des Instruments sicherzustellen, wobei unter Platzierung sowohl die Platzierung im Zielgebiet, also das genaue Punktieren eines Tumors, als auch eine möglichst patientenschonende Führung, d. h. das Umgehen oder ein möglichst geringes Schädigen von Risikostrukturen (andere Organe, empfindliches Gewebe, etc.), gemeint ist (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0003]).

Durch die Bildgebung kann der behandelnde Arzt die Platzierung des Instruments in Echtzeit auf einem Monitor verfolgen, wobei jedoch die herkömmlichen Geräte den Nachteil aufweisen, dass diese wenig oder gar keinen Weichteilkontrast liefern, so dass nur Knochenstrukturen zu erkennen sind, nicht aber Risikostrukturen in Form von Organen oder Gewebe, die durch das chirurgische Instrument verletzt werden könnten (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0004] - [0006]).

Um diese Nachteile auszuräumen, ist es auch bekannt, während der Platzierung des chirurgischen Instruments intraoperativ Computertomographien mittels eines stationären Computertomographen durchzuführen. Dabei muss jedoch der Patient zur Bildgebung in die enge Röhre des Computertomographen eingefahren werden, so dass der Patient für die Instrumenteneinführung nicht oder nur sehr eingeschränkt zugänglich ist. Es muss in diesem Fall also der Patient häufig in den Computertomographen ein- und ausgefahren werden, was aber sehr zeitaufwändig und kostenintensiv ist (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0008]).

Der Anmeldung liegt daher die Aufgabe (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0009]) zugrunde, ein entsprechendes Verfahren zur Darstellung eines chirurgischen Instruments während dessen Platzierung in einem Patienten bei einer Behandlung zu verbessern.

Als hier zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Physiker oder Ingenieur der Medizintechnik mit Universitätsstudium an, der über mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Bilddatenverarbeitung bei bildgebenden, medizinischen Systemen verfügt und dabei eng mit Ärzten zusammenarbeitet, die derartige Anlagen bei medizinischen Eingriffen einsetzen.

**3.** Die Patentansprüche 1 bis 5 sind zulässig, da ihre Merkmale in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen jeweils als zur Erfindung gehörend offenbart sind.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist gegenüber dem ursprünglichen Patentanspruch 1 durch das zusätzliche Merkmal **M2a** (Stütze in urspr. Beschreibung Seite 1 Zeile 32 bis Seite 2 Zeile 2, Seite 2 Zeilen 21-25 und Seite 4 Zeilen 12-24) und durch die Ergänzung im Merkmal **M3** (Stütze in urspr. Beschreibung Seite 4 Zeilen 29 bis 34 und Seite 9 Zeilen 2-4) zulässig geändert worden. Ferner sind die Merkmale **M4** und **M6** rein redaktionell geändert und das Merkmal **M8** durch Hinzufügen von „durch Segmentierung identifizierte“ präzisiert worden.

Die überreichten Patentansprüche 2 bis 5 werden in der ursprünglichen Fassung weiterverfolgt.

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist nach Überzeugung des Senats zweifelsohne gewerblich anwendbar, im Hinblick auf den vorliegenden Stand der Technik aber nicht patentfähig.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 mag zwar neu sein, er beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da er sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Druckschrift **D1** in Verbindung mit dem durch die Druckschrift **D6** belegten Fachwissen ergibt.

Die Druckschrift **D1** beschreibt ein Verfahren zur markerlosen automatischen Fusion von 2D-Fluoro-C-Bogen-Bildern mit präoperativen 3D-Bildern unter Verwendung eines intraoperativ gewonnenen 3D-Datensatzes (siehe Bezeichnung), insbesondere (siehe Abs. [0001]) die Bilddarstellung eines in einen Untersuchungsbereich eines Patienten eingebrachten und in dem 2D-Bild enthaltenen medizinischen Instrumentes in dem 3D-Bild [= Merkmal **M1**].

Die Druckschrift **D1** geht dabei von dem Problem aus, dass (siehe Abs. [0003]) das medizinische Instrument durch eine intraoperative Röntgenkontrolle mit einem C-Bogen zwar sehr exakt und hochaufgelöst in einem oder mehreren Durchleuchtungsbildern, auch 2D-Fluoro-Bilder genannt, während der Intervention visualisiert werden kann, jedoch kann zum Einen die Anatomie des Patienten während der Intervention in den 2D-Fluoro-Bildern nur ungenügend abgebildet werden; zum Anderen besteht oftmals der Wunsch des Arztes, im Rahmen einer Operations-Planung das medizinische Instrument in einem vor der Intervention (präoperativ) aufgenommenen 3D-Bild (3D-Datensatz) darzustellen.

Daraus entnimmt der Fachmann ohne Weiteres, dass das präoperative erste 3D-Bild weitaus mehr Details von Körperregionen und -strukturen, einschließlich der für die bevorstehende Intervention interessierenden Körperstrukturen, aufzeigt als dies mit einem intraoperativ eingesetzten C-Bogen-Röntgengerät in den 2D-Fluorobildern möglich ist, da das C-Bogen-Röntgengerät bei wiederholtem oder fortwährendem intraoperativem Einsatz wegen der Strahlenbelastung von Personal und Patient nur mit einer geringen Strahlendosis arbeiten kann.

Bei dem aus der Druckschrift **D1** bekannten Verfahren wird in einem ersten Schritt S1 ein präoperativer 3D-Datensatz E mit beliebiger Bildgebungsmodalität, insbesondere CT, MRT, aufgenommen (siehe Fig. 3; Abs. [0033]) [= Merkmal **M2**]. Aus dem oben zitierten Absatz [0003] der Druckschrift **D1** entnimmt der Fachmann ohne Weiteres, dass das präoperative 3D-Bild – soll es denn zur Operationsplanung dienen – ausreichend viele Details von Körperregionen und -strukturen, einschließlich der für die bevorstehende Intervention interessierenden Körperstrukturen, aufzeigt [= Merkmal **M2a**].

In einem zweiten Schritt S2 erfolgt eine Aufnahme eines intraoperativen 3D-Bildes D mit einem C-Bogen im 3D-Angiographie-Modus (siehe Fig. 3; Abs. [0033]) [= Merkmal **M4**].

Wie oben aufgezeigt, weiß der Fachmann, dass beim intraoperativen Einsatz eines C-Bogen-Röntgengeräts Aufnahmen nur mit einer geringen Strahlendosis erstellt werden können und diese daher nur Objekte mit starken Abschwächungskoeffizienten, wie beispielsweise Knochen und das Instrument selbst, zeigen.

In einem dritten Schritt S3 erfolgt ein bildbasiertes Registrieren zwischen den beiden 3D-Datensätzen E und D, wobei natürlich sämtliche Objekte des ersten 3D-Bildes, im zweiten 3D-Bild registriert werden (siehe Fig. 3; Abs. [0033]) [= Merkmal **M5**].

In einem vierten Schritt S4 wird eine am C-Bogen befestigte Tool-Platte TP bezüglich eines Navigationssystems S registriert (siehe Fig. 3; Abs. [0033]). Dadurch ist es möglich, ein in den Untersuchungsbereich 6, hier das Herz, eingeführtes Instrument, hier einen Katheter 11 zu erfassen und durch eine intraoperative C-Bogenaufnahme (2D-Fluorobild-Aufnahme) C zu visualisieren (siehe Abs. 0018]). Damit ist durch das aus der Druckschrift **D1** bekannte Verfahren das Merkmal **M6** teilweise insoweit verwirklicht, dass ein Röntgenbild und nicht zwei Röntgenbilder in jeweils verschiedenen Blickrichtungen erzeugt werden.

In einem sechsten Schritt S6 wird zur Registrierung vom 2D-Fluorobild C bezüglich dem intraoperativen, zweiten 3D-Bild D eine Projektionsvorschrift gefunden, so dass (auf der Grundlage der Registrierung zwischen erstem und zweitem 3D-Bild) ein in beliebiger C-Bogenposition aufgenommenes intraoperatives 2D-Fluorobild 10, welches das medizinische Instrument 11 (hier ein Katheter) enthält, mit dem präoperativen 3D-Bild E automatisch überlagert (fusioniert) werden kann (siehe Abs. [0019]) [= Merkmal **M7**].

In einem letzten Schritt S7 kann somit die Fusion (Registrierung) des intraoperativen 2D-Fluoro-Bildes C mit dem präoperativen 3D-Bild E angegeben werden (siehe Fig. 3; Abs. [0033]), d. h. es ist eine Visualisierung und Navigation des Instrumentes in dem präoperativen 3D-Datensatz E möglich (siehe Fig. 1; Abs. [0019]).

Damit ist durch das aus der Druckschrift **D1** bekannte Verfahren das Merkmal **M8** zumindest teilweise insoweit verwirklicht, dass zumindest das Instrument und die (gesamten) Bilddaten der ersten 3D-Bilddaten in einem gemeinsamen Bild dargestellt werden.

Damit unterscheidet sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 von dem aus der Druckschrift **D1** bekannten Verfahren durch die Merkmale

- b) in den ersten 3D-Bilddaten (18) wird die Körperstruktur (12, 14) durch Segmentierung mittels einer Auswerteeinheit (20, 42) identifiziert [Merkmal **M3**],
- e) während der Platzierung des Instruments (22) ... werden mindestens zwei Röntgenbilder ... aus jeweils verschiedenen Blickrichtungen ... erzeugt [Teil-Merkmal **M6**],
- die durch Segmentierung identifizierte Körperstruktur (12, 14) wird in einem gemeinsamen Bild (52a, b) dargestellt [Merkmal **M8**].

Diese weitere Ausgestaltung des Gegenstands des Patentanspruchs 1 liegt für den Fachmann aber nahe.

So entnimmt der Fachmann der Druckschrift **D1** (siehe Abs. [0003]), dass für die Operationsplanung anhand des ersten, mittels eines CT oder MRI, erstellten 3D-Bildes E dieses über eine entsprechend hohe Auflösung und einen entsprechend hohen Kontrast verfügen muss. Gerade MRI-3D-Bilder zeichnen sich durch einen hohen, gegenüber CT-Bildern wesentlich verbesserten Weichteilkontrast aus, so dass Organe und weitere Gewebestrukturen sehr gut und detailreich erkennbar sind (siehe Fachbuch **D6**, Seiten 13, 14). Nur dann ist es einem Arzt im Rahmen einer Operationsplanung möglich, dass er zum Einen die Randbereiche und damit die Ausdehnung eines Tumors bestimmen und zum Anderen Zugangswege für Instrumente zum Tumor so festlegen kann, dass lebenswichtige Gefäße, wichtige Nervenbahnen oder nicht betroffene Organe nicht gefährdet werden. Dagegen sind diese vielen Einzelheiten in den präoperativen 3D-Bilddaten während eines Eingriffs nicht mehr erforderlich. Diese vielen Bildinformationen können den Ope-

rateur sogar überfordern und schlimmstenfalls verwirren; für ihn ist aus der Gesamtheit an Bildinformationen in den präoperativen 3D-Bilddaten nur der Teil an Bildinformationen erwünscht, der beispielsweise den zu behandelnden Tumor und die relevanten Körperstrukturen auf dem Zugangsweg dorthin betrifft. Daher liegt es nahe, aus der Gesamtheit der Bilddaten nur die Einzelheiten zu extrahieren, die dann intraoperativ in die 2D-Fluoro-Bilder ein fusioniert werden sollen, um einen erfolgreichen Eingriff zu gewährleisten.

Als medizinisches Bildanalyseverfahren kennt der Fachmann die Segmentierung von medizinischen Bilddaten als zentrales Problem, die für die computergestützte, ärztliche Diagnose und Therapie von besonderer Bedeutung ist; als Beleg dafür wird auf das Fachbuch **D6** verwiesen (siehe Seite 71). Die Segmentierung bildet die Grundlage für eine weitergehende Analyse, Vermessung und 3D-Visualisierung medizinischer Bildobjekte. Ziel der Segmentierung medizinischer Bilder ist die Abgrenzung verschiedener diagnostisch oder therapeutisch relevanter Bildobjekte wie Gewebe, Tumore, Läsionen, Gefäßsysteme etc..

Ferner heißt es in der Druckschrift **D6** auf Seite 72 zweiter Absatz: Das Interesse des Arztes ist zumeist auf einzelne Gewebestrukturen fokussiert, die in direktem Zusammenhang mit der zu untersuchenden Erkrankung stehen.

Es liegt daher dem Fachmann auf der Hand, bei dem aus der Druckschrift **D1** bekannten Verfahren auf der Grundlage des ersten präoperativen 3D-Bildes die Daten zu segmentieren, um so die relevanten Körperstrukturen zu extrahieren, die für den bevorstehenden Eingriff bei der intraoperativen Fusion mit den 2D-Bildern relevant sind [= Merkmal **M3**], um dann während des Eingriffs nur diese extrahierten Körperstrukturen gemeinsam in einem Bild darzustellen mit zumindest dem Instrument [= Merkmal **M8**], wie es anhand der intraoperativ erzeugten Röntgenbilder erfasst wird.

Insofern kann auch das Vorbringen der Anmelderin nicht überzeugen, dass in der Druckschrift **D1** die Gesamtheit der Bildinformationen der präoperativen 3D-Bild-daten mit dem Instrument in einem gemeinsamen Bild dargestellt wird, wohingegen gemäß Merkmal **M8** nur die durch Segmentierung identifizierte Körperstruktur in dem gemeinsamen Bild dargestellt wird.

Schließlich wird gemäß der Druckschrift **D1** mit dem C-Bogen-Röntgengerät das intraoperative, zweite 3D-Bild im 3D-Angiographie-Modus erfasst, weshalb der C-Bogen notwendigerweise um das Isozentrum gedreht werden muss.

Während des Eingriffs wird daraufhin ein in beliebiger C-Bogenposition aufgenommenes intraoperatives 2D-Fluoro-Bild 10, welches das medizinische Instrument 11 (hier einen Katheter) enthält, mit dem präoperativen 3D-Bild E automatisch, d. h. rechnerisch mittels der Verarbeitungseinrichtung 8, überlagert (fusioniert), so dass eine Visualisierung und Navigation des Instrumentes in dem präoperativen 3D-Datensatz E möglich ist (siehe Abs. [0019]). Dabei ist es für den Fachmann selbstverständlich, den C-Bogen so einzustellen, dass der Operateur eine bestmögliche Sicht des Instruments in Bezug zu den relevanten Körperstrukturen hat. Gerade beim Setzen bzw. Verschieben eines Katheters oder eines anderen Instruments wird er wiederholt 2D-Fluorobilder aufnehmen, um die Bewegung des Instruments zu kontrollieren. Dabei wird er auch ins Auge fassen, bei Bedarf den C-Bogen zu verdrehen, um so 2D-Fluorobilder mit verschiedenen Blickrichtungen aufzunehmen, beispielsweise weil ein Gefäß im Körper des Patienten die Richtung ändert oder wenn mit dem Instrument auf dem Weg zum Tumor einem Organ oder Gefäß ausgewichen werden muss. Insbesondere könnte die Führung des Katheters in alle drei Raumrichtungen besonders gut kontrolliert werden, wenn 2D-Fluoro-Bilder in zueinander senkrecht stehenden Ebenen aufgenommen werden. Damit liegt es für den Fachmann ausgehend von der Druckschrift **D1** nahe, dass er mindestens zwei Röntgenbilder des Patienten mit dem Instrument aus jeweils verschiedenen Blickrichtungen erzeugt [= Merkmal **M6**].

Damit liegt es für den Fachmann nahe, das aus der Druckschrift **D1** bekannte Verfahren in Verbindung mit dem durch das Fachbuch **D6** belegte Fachwissen zu verbessern, so dass er zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 gelangt.

Da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht patentfähig ist, fallen aufgrund der Antragsbindung notwendigerweise auch die auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 5 (vgl. BGH GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät).

**5.** Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen (§ 80 Abs. 3 PatG).

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht der Billigkeit, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 80, Rdn. 110, § 73, Rdn. 124, 125).

So ist es billig, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, wenn ein schwerwiegender Verfahrensverstoß vorliegt, wie z. B. die Verletzung rechtlichen Gehörs, insbesondere wenn die angefochtene Entscheidung darauf beruht, sie also möglicherweise anders gelautet hätte, wäre das rechtliche Gehör gewährt worden (vgl. Schulte a. a. O., § 73, Rdn. 132, 135).

Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst auch das Recht, des Anmelders, auf schriftlichen Antrag im Rahmen einer Anhörung gehört zu werden, wenn dies sachdienlich ist (vgl. § 46 Abs. 1 Satz 2 und 3 PatG).

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht hier der Billigkeit, da die Durchführung der von der Anmelderin beantragten Anhörung sachdienlich gewesen wäre (§ 46 Abs. 1 Satz 2 PatG). Eine einmalige Anhörung ist grundsätzlich in jedem Verfahren sachdienlich (Schulte, PatG, 8. Aufl., § 46 Rdn. 8 sowie BPatG, Beschluss vom 28. April 2009 – 21 W (pat) 41/05 m. w. N.). Sie ist immer sachdienlich, wenn sie das Verfahren fördern kann, insbesondere wenn eine mündliche Erörterung eine schnellere und bessere Klärung als eine schriftliche Auseinandersetzung verspricht. Die Ablehnung eines Antrags auf Anhörung kommt nur in Betracht, wenn triftige Gründe dafür vorliegen (vgl. Schulte a. a. O., § 46, Rdn. 9).

Die Prüfungsstelle hat im Zurückweisungsbeschluss die beantragte Anhörung als nicht sachdienlich abgelehnt, ohne dafür nähere Gründe zu nennen. Objektive Gründe, die die Ablehnung eines Antrags auf Anhörung rechtfertigen können, sind jedoch nicht ersichtlich. Insbesondere gab die Anmelderin keinen Anlass für die Vermutung, durch die beantragte Anhörung das Verfahren lediglich verzögern zu wollen. Vielmehr hat die Anmelderin in ihrer Eingabe auf den Erstbescheid einen neuen Patentanspruch vorgelegt zur Sache Stellung genommen, sowie ihren Bedarf nach weiterer Erörterung für den Fall, dass die Prüfungsstelle eine Zurückweisung beabsichtigt, klar zum Ausdruck gebracht.

Bei einem solchen Verfahrensstand mit fortbestehenden Meinungsverschiedenheiten ist eine Anhörung sachdienlich, denn sie kann das Verfahren fördern, indem der Anmelderin und dem Prüfer die Möglichkeit gegeben ist, ihre gegensätzlichen Auffassungen ausführlich in Rede und Gegenrede zu erörtern, etwa bestehende Differenzen auszuräumen und so eventuell zu einem Einvernehmen bezüglich einer gewährbaren Anspruchsfassung zu gelangen. Dabei ist eine Anhörung in der

Regel auch dann sachdienlich, wenn der Anmelder unter Angabe von Gründen im Einzelnen den mit dem einzigen Prüfungsbescheid geäußerten Bedenken der Prüfungsstelle gegen das Patentbegehren widerspricht und keine geänderten Patentansprüche vorgelegt werden (vgl. BPatGE 49, 111 - Anhörung im Prüfungsverfahren).

Damit leidet das Prüfungsverfahren an einem gravierenden Verfahrensfehler, der auch ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war. Denn bei fehlerfreier Sachbehandlung wäre die Beschwerde nicht zwangsläufig erforderlich geworden.

Dr. Häußler

Hartlieb

Schmidt-Bilkenroth

Zimmerer

Pü